



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני כב' סגן רשם הפטנטים נח שלו שלומוביץ

התנגדות לבקשת פטנט מס'

150511

The Procter & Gamble Co.

המבקשת:

ע"י ב"כ רינהולד כהן ושות', עו"פ

וגילת ברקת ושות', עו"ד

אוניפארם בע"מ

המתנגדת:

ע"י ב"כ עדי לויט, עו"ד

ה ח ל ט ה

1. בפני התנגדות לבקשת פטנט. האמצאה שבפטנט עניינה בשיטה להכנת חומר פעיל לתרופה, ובתצורה של החומר כפי שאפרט להלן.
2. החומר בו עוסקת הבקשה נקרא ריסדרונט, חומר השייך למשפחת הביספוספונטים, והמשמש את המבקשת בתרופה בשם אקטונל. הריסדרונט, היה ידוע ושימש בתרופה האמורה עוד בטרם הגשת בקשת הפטנט דן, והבקשה שבפני עניינה בייצור מבוקר של שתי תצורות של הריסדרונט, ובתערובת של תצורות אלה.
3. באומרי תצורות, מתכוון אני אל התחום בו שוכנת האמצאה דן, המכונה גם פולימורפיזם.
4. פולימורפיזם מתייחס ליכולתם של חומרים כימיים שונים להתגבש במספר צורות. לצורך הבנת עניין זה יש להקדים ולומר כי ייצורו של חומר רוקחי, מושתת על מספר שלבים, שביניהם המסת החומר עובר לגיבוש.
5. קיימות מספר שיטות לביצוע ההמסה והגיבוש, ובחירת השיטה כמו גם הפרמטרים המרכיבים אותה, משפיעים לעיתים על צורתו של הגביש שנוצר. בין הגבישים הנוצרים לעיתים, נמצאים ההידראטים, גבישים המאופיינים בהימצאותן של מולקולות מים בתוך החומר המגובש.
6. היחס בין כמות מולקולות המים למולקולות החומר הוא זה המשפיע על תכונות שונות של הגביש, ומיחס זה נגזר על פי רוב כינויו.
7. החשיבות המיוחדת להימצאותם של גבישים שונים נובעת מהעובדה שפעמים רבות תכונות מסוימות של החומר המגובש, משתנות בהתאם לסוג הגביש. המדובר לא בתכונות



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

- הכימוביולוגיות שלו, אלא בתכונות הקשורות ליציבות, ספיחה של מים מסיסות וקצב מסיסות, ועוד תכונות המשפיעות על ייצור, אחסון וצריכת התרופה המתקבלת.
8. הדרך לאפיין גבישים מסוגים שונים היא באמצעות קריסטלוגרפיה, דהיינו מיפוי של החומר באמצעות קרני רנטגן, אינפרא אדום, או אמצעים אחרים אשר באמצעות מדידת ההחזרים שלהם ניתן לאפיין את זהות הגביש וההבדלים בינו לבין גביש מסוג אחר.
9. הגבישים הרלבנטיים של ריסדרונט בבקשה דנן, הם מהסוגים מונוהידראט, והמיפנטההידראט.
10. מחלוקת לצדדים בשאלה האם התצורה המונו הידראטית ידועה הייתה טרם הגשת הבקשה אם לאו. אין מחלוקת כי הצורה אינה מופיעה בספרות, אלא שהמתנגדת טוענת לשניים: ראשית לעובדה כי התכשיר שהכיל את ההמיפנטההידראט, הכיל גם לכתחילה כמויות מסוימות של מונוהידראט, השנייה מבוססת על תיאור הידע הקודם כפי שהוא מופיע בבקשה.
11. התיאור השנוי במחלוקת קובע כדלקמן (בתרגום חופשי): **“ידוע בספרות שחומצות ביספוספוניות מסוימות והמלחים שלהן עשויים ליצור הידראטים, ריסדרונאט סודיום קיים בשלושה מצבי הידראציה: מונו, המיפנטה ואנהידראט. שיטות גיבוש שיניבו על פי בחירה את תצורות ההמיפנטה והמונוהידראט נחוצות ורצויות.”** ראשית אומר כי קריאה מדודה של המשפט, אינה מאפשרת לקבל את טענת המתנגדת לפיה המבקשת עצמה מודה כי תצורת המונו ידועה הייתה בספרות. ברור לחלוטין כי המילים ידוע בספרות מתייחסות לעובדה שחומצות ביספוספוניות מסוימות ומלחיהן עשויות להופיע בהידראטים שונים.
12. עם זאת, גם טענת המבקשת לפיה המשפט העוקב הוא כזה שמתאר את המצב בעקבות האמצאה, גם הוא לא מתיישב עם לשון הכתוב, ואף לא עם כלל התיאור כפי שאפרט להלן.
13. לגופו של עניין נשאלת השאלה, מה לי כך ומה לי כך, הלא כדברי ב"כ המבקשת המצוטטים בסיכומי המתנגדת: אין הבקשה תובעת מונופול על המלח כשהוא לעצמו.
14. החשיבות בשאלת היות הגביש מסוג מונוהידראט חדש, נעוצה בטעם השני אותו מעלה המתנגדת כנגד בקשת הפטנט: הטעם לפיו התרופה אקטונל המכילה את החומר ריסדרונט בצורת המיפנטההידראט, הכילה בתוכה כמות שלו גם בתצורת מונוהידראט מימים ימימה, וזאת על שום שבניגוד למוצהר בבקשת פטנט קודמת לא ידעה המבקשת לייצר תצורה נקיה של המיפנטההידראט.
15. ואם כך הם פני הדברים שוב מה פסול יש בבקשת הפטנט? שהלא כפי שהיטיב לתאר ב"כ המבקשת, כמו גם הבקשה עצמה, היא אינה מתייחסת למונוהידראט כאל חלק מן



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

- האמצאה הראויה להגנה, ומראש צמצמה את עצמה לשיטת ההכנה הסלקטיבית ולתכשירים מעורבים.
16. התשובה לשאלה זו, מצויה בעובדה שהבקשה מתייחסת לשני חלקים: השיטה- לפיה ניתן לשלוט בכמות היחסית של ההידראטים השונים; ותכשירי רוקחות- המכילים את שתי התצורות. אם לא ניתן לייצר בשיטה הידועה תצורה המיפנטה הידראטית טהורה, אזי למעשה כל מי שיכין את החומר על פי בקשת היסוד שלו, ובכלל זה כל מי שהכין חומר כאמור מאז הוגשה בקשת הפטנט ההיא, ואף לפני שהוגשה בקשה זו, יקבל חומר מעורב, המפר כשלעצמו את אחת מהתביעות הבלתי תלויות שבבקשה, ומן הסתם מפר עמה מספר לא מבוטל של תביעות התלויות בה.
17. מצב זה מלבד העובדה שהוא בלתי סביר בעליל, הרי שהוא מלמד על כך שתערובות רוקחיות כאמור היו קיימות לפני התאריך הקובע, והן לא חדשות ואין בהן התקדמות המצאתית.
18. לא למותר לציין כי בניסוחו הנוכחי, לא יכולות תביעות המוצר שבבקשה לעמוד בכל מקרה. התביעות הן לתערובת רוקחית של ריסדרונט, המכילה מונוהידראטים והמיפנטה הידרטים ביחסים שונים. התביעה הבלתי תלויה מדברת על כל התערובות המכילות בין 50% ל-100% המיפנטה הידראט ובין 50% ל-0% מונוהידראט. דהיינו תרכובת רוקחית המכילה או תצורה נקיה של המיפנטה הידראט או תערובת כלשהי של שתי התצורות עד ליחס של 1:1 ביניהן.
19. אם השיטה שהייתה ידועה לייצור גבישי ריסדרונט, טרם בקשת הפטנט הייתה כזו שמניבה אך ורק המיפנטה הידראטים, כפי שטוענת המבקשת – הרי שלא ניתן שוב לתבוע גם את התצורה הנקייה שלו. אם מאידך ניפקה השיטה הקודמת תערובת מסוג כלשהו, הרי שלא יתכן להעניק פטנט על תרכובת רוקחית המכילה מן הסתם גם תערובת כפי שיוצרה קודם לכן.
20. לאור דברים אלה ברור לחלוטין כי תביעות התרכובת הרוקחית, דהיינו תביעות 16-18 שבבקשה שבפני דינן להתבטל. וזאת אף מבלי שאתייחס לשאלה אם הן נובעות באופן ישיר מן האמצאה אם לאו.
21. עם זאת לא למותר לברר מה דינן של תביעות 1-15, דהיינו תביעות השיטה והתהליך, ויחד איתן לבחון שוב את האמצאה בכללותה, הכשירת פטנט היא אם לאו.
22. התביעות מתייחסות באופן עקרוני לשיטה לגיבוש הריסדרונט, בדרך של הכנת תמיסה מימית שלו, חימום התמיסה לטמפרטורות שונות שבין 45 ל-75 מעלות, הוספת ממס (בחלקן מוגבל הממס לאיזופרופונאל), ואז שליטה על קצב הקירור של התמיסה.
23. על פי הבקשה נמדדו התוצאות של השיטה, דהיינו סוג הגביש ההידראטי שהתקבל, שלא בדרך המקובלת של קריסטלוגרפיה אלא על ידי בדיקת כמות המים שבתמיסה. המתנגדת



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

- טענה נחרצות כנגד מדידה בשיטה זו, שעל אף שהיא הגיונית הרי שאין חולק על כך שהיא לא מדויקת, בוודאי לא חד ערכית כמו שיטות הקריסטלוגרפיה המוזכרות לעיל.
24. טוענת המתנגדת כי השימוש בשיטה זו, וחוסר הנכונות של המבקשת להציג תוצאות בדיקה קריסטלוגרפית אחרת נועדו לכסות על כך שהשיטה המוצגת בפירוט אינה יעילה. דהיינו אין בה בכדי להורות את בעל המקצוע כיצד לממש את השליטה ביחסי הכמויות שבתערובות ההידראטים.
25. בטרם אפרט ואנתח את הגרסאות העובדתיות השנויות במחלוקת בין הצדדים, אפנה לתאר את הרקע העובדתי שאינו שנוי במחלוקת.
26. אין חולק כי המבקשת ייצרה ושיווקה תרופה בשם אקטונל שהחומר הפעיל בה הוא ריסדרונט. בעלון התרופה כפי שהוצג ל-FDA נאמר כי החומר מופיע בצורת המיפנטהידראט. בסמוך לאחר התאריך הקובע לבקשה דנן, שונה העלון ונאמר בו כי התרופה מכילה המיפנטהידראט מעורב בכמויות קטנות של מונוהידראט.
27. אין חולק גם כי הפעולות המתוארות בתביעה 1, ובארבע עשרה התביעות התלויות בה הן פעולות מקובלות וידועות בקרב כל בעל מקצוע כחלק מהשיטות לגיבוש רוקחי בכלל ולגיבוש ביופוספונטים בכלל.
28. עוד אין חולק על כך שבדרך כלל נטיית ליבו של בעל מקצוע לחפש דרך לייצור גבישים שיהיו מסוג אחד, וכי תערובת של סוג אחד שקיימות בה כמויות מסוימות של סוג גביש אחר מכונות 'מלוכלכות' או 'מזוהמות', ונחשבות למועדפות פחות.
29. על רקע זה מציגה המתנגדת את גרסתה העובדתית כדלקמן: למבקשת נודע בשלב מסוים שהחומר המצוי בתרופת האקטונל שהיא מייצרת אינו המיפנטהידראט נקי כפי שחשבה, אלא שהוא תערובת של המיפנטה ושל מונו הידראטים. בהתאם לגרסה זו שמציגה המתנגדת, גביש המונוהידראט היה קיים מימים ימימה, וכל מי שהיה מגבש הידראטים של ריסדרונט, היה מקבל תערובת הידראטים, אלא שקיומו של המונוהידראט לא היה ידוע, וכל שעשתה המבקשת הייתה לגלות אותו.
30. כתוצאה מתגלית זו, ניסתה המבקשת למצוא דרך לנקות את החומר, ולייצר גבישים שהם המיפנטהידראטים בלבד, אולם משכשלה, ביקשה לקבל פטנט על הכישלון שלה היינו על תרכובות בלתי נקיות של ריסדרונט, ועל הדרך לייצר אותן, דרך שלטענת המתנגדת היא הדרך היחידה לייצר גבישים הידראטיים של ריסדרונט. המתנגדת מוצאת חיזוק לטענתה זו בחוסר רצונה של המבקשת לגלות בדיקות קריסטלוגרפיות מדויקות שלטענתה אכן ערכה לתוצרי הניסויים והדוגמאות שבבקשת הפטנט.
31. המבקשת סירבה להתייחס עובדתית לתסריט זה ולא הביאה מטעמה עדויות עובדה הנוגעות לתהליך האמצאה ולמה שקדם לו. אומר כבר, בעוד שפעמים רבות יש בתהליך ההמצאה והשתלשלותו כדי ללמד על כשירות האמצאה לפטנט, הרי שלא תמיד אלו הם



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

פני הדברים ואין על מבקשת חובה מובנת להעיד ולהוכיח את התהליך כולו. לענייננו, די למבקשת כי תוכיח גרסה עובדתית המתייחסת לנתונים הדרושים להכרעה בשאלת הכשירות לפטנט, דהיינו, מה היה מצב העובדות הידועות בתחום עובר לתאריך הקובע, מהי הבעיה שאותה נועדה האמצאה לפתור, וכיצד היא פותרת אותה. כשהחלק האחרון צריך שיתחלק כמובן למהי הדרך ומהי התוצאה.

32. בענייננו, גרסתה של המבקשת כפי שהיא מתוארת בסיכומיה היא כזו: תצורת ההמיפנטהידראט של ריסדרונט הייתה ידועה לכל עוד טרם התאריך הקובע. במהלך ניסוייה גילתה המבקשת שלושה דברים. ראשית את עצם היכולת לייצר גביש מונו הידראטי של ריסדרונט; שנית את העובדה כי ניתן להשתמש בתערובת שלו עם הגביש הידוע של המיפנטהידראט, ושלישית והחשוב את הדרך לשלוט בייצור התערובות הנ"ל.

33. חשוב להדגיש כי תחת הכותרת של התקדמות המצאתית וחידוש מדגישה המבקשת בצורה ברורה וחד משמעית כי החידוש וההתקדמות מצויים ברובם אם לא כולם בעצם התגבשותו של גביש חדש המונוהידראט ודוק, המבקשת מדגישה כי לא רק שהגביש לא היה ידוע ומפורסם, אלא שהוא לא היה קיים כלל. דהיינו לשיטת המבקשת טרם השימוש בידע שבבקשה לא ניתן היה לייצר מונוהידראט, ודאי שלא תערובת, ואף יותר מכך, בעל מקצוע לא היה מנסה לעשות זאת.

34. אומר כבר עתה, גרסה זו אינה מתיישבת עם בקשת הפטנט כפי שנוסחה, ואף לא עם הראיות שהובאו בפני. ראשית דבר, הבקשה קובעת כחלק מהמצאה כי התצורה המועדפת היא תצורה נקיה של המיפנטהידראט (עמ' 2 שורה 26). לא ברור כיצד בקשה הקובעת כי התצורה שהייתה בידע הכללי קודם להגשתה היא התצורה המועדפת, יכולה להוות אמצאה יעילה בהציגה דרכים להשגת תוצאות שהן מועדפות פחות.

35. אולם אומר אף יותר מכך, כיצד זה יכול להיות שעיקר האמצאה של המבקשת, כפי שמודגש היטב בסיכומיה, דהיינו היכולת לייצר גביש חדש שלא היה קיים קודם, בסיס שעליו טוענת המבקשת להתקדמות המצאתית ולחידוש, כיצד זה שעיקר אמצאה זה אינו נזכר כלל בבקשת הפטנט. ואדגיש, אני מקבל את טענת המבקשת לפיו היא לא חייבת לבקש מונופול על התצורה על אף שהיא זכאית לכך, וכי היא רשאית להחליט מה יתבע בתביעותיה. אולם מעבר לכך שהדברים אינם מתיישבים מצד מאזן ההסתברות, ומטים את הכף לטובת גרסת המתנגדת, הרי שחשוב מכך, לא ניתן להשלים עם בקשת פטנט אשר שותקת בקשר לעיקר האמצאה שבה.

36. בקשת הפטנט שותקת באשר לקיומה של תצורת המונוהידראט טרם הגשתה. כפי שעמדנו על כך לעיל היא מציינת כדבר שבעובדה כי קיימות שלוש תצורות הידראטים. אנהידראט שהוא נחות לגבי שתי האחרות, המיפנטה שהיא המועדפת ומונו הידראט. ההסבר המפורט של האמצאה מתייחס אל ההמיפנטה ואל המונו הידראטים בצורה שווה ושקולה, ולא



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

- מזכיר בשום מקום כי תצורה אחת הייתה חלק מהידע הקודם ואילו רעותה היא חדשה לגמרי ומהווה חלק ונדבך מרכזי באמצאה.
37. כאמור לעובדות אלה שני פנים: האחד הוא משפיע על מאזן ההסתברות העובדתית. לא סביר כי מבקשת הממציאה תצורה חדשה ואת היכולת להשתמש בה, לא תציין זאת ולא תתבע מונופול על כך. הפן השני הוא פן הנוגע לכשירות הבקשה לפטנט. לא יתכן לקבל פטנט על אמצאה שאינה נזכרת בבקשה ושהבקשה אף מלמדת הפוך ממנה. על פי הבקשה היא נועדה לפתור בעיה של שליטה ביחסים בתערובות. היא מתייחסת לשני ההידראטים כאל מצב קיים, ועל אף שאחד מהם לא היה ידוע טרם היות הבקשה, הרי שהיא מתייחסת אליו באופן התואם את גרסת המתנגדת דווקא דהיינו שהוא לא היה ידוע אך היה קיים.
38. במצב דברים זה שעל פי גרסת המבקשת בפני, סבורני כי די בכך כדי לשלול מן המבקשת את המונופול לו היא עותרת, אולם מעבר לדרוש אוסיף עוד ואבחן את הבקשה עצמה, גם ללא גרסה בעייתית זו של המבקשת (ור' עוד להלן, לעניין העדפת גרסת המתנגדת).
39. הבה נניח כי הבקשה כפי שהיא מתארת מצב שהוא בלתי ידוע לגבי הימצאותם של ההידראטים השונים. עדיין טוענת המבקשת כי היא מצאה את הדרך לשלוט בכמויות התערובת השונות. הדרך אותה מציגה המבקשת היא שליטה באמצעות שינויים של שני פרמטרים שהם בעצם שלושה – הטמפרטורה שבה מבוצעת ההמסה של החומר וקצב הקירור שלו (קצב ההתגבשות). השליטה בטמפרטורה מביאה אותנו אל הפרמטר השלישי והוא היחס שבין המים שבתמיסה לבין הממס ובדוגמאות של הבקשה איזופרופונאל.
40. ראשית אומר, בהינתן העובדה הבלתי שנויה במחלוקת לפיה כל שלבי הגיבוש היו ידועים ומקובלים גם קודם היות הבקשה, הרי שתביעה מס' 1 היא רחבה וכוללת, באופן שאין שום מקום ליתן למבקשת מונופול בגינה. היא כוללת כל ממס שהוא, בכל יחס שהוא, וכן היא כוללת כל קצב שהוא של קירור, וטווח טמפרטורות רחב מאד, אשר מן הסתם אינו מאפשר לגבש את הריסדרונט, מבלי להכנס לתחומיו.
41. כלל הוא כי גילוי יתרון נוסף בשיטה שהייתה קיימת אינו מהווה אמצאה כשירת פטנט. (ר' החלטה בעניין התנגדות לבקשת פטנט מס' 130226 פסקאות 45-42) הכלל הזה מושתת על ההיגיון לפיו לא יתכן למנוע מאדם שימוש בידע קודם, שהיה יכול לעשות, רק בגלל שהתגלה בו יתרון מסוים.
42. אין מחלוקת בין הצדדים בפני, כי שינוי בפרמטרים האמורים משפיע על תצורות ההידראטים. אילו חפצה המבקשת ללמד את בעל המקצוע את השליטה האמורה, הרי שהיה עליה להיות ספציפית, ולא ייתכן שהיא תובעת לעצמה מרווח גדול כל כך של אפשרויות עד שהיא מונעת מכל מתחרה לייצר אף את הריסדרונט בידע הקודם כפי שהיה.
43. גם בדברים אלה יש כדי לקבוע כי הבקשה שבפני היא לכל הפחות חמדנית, ומשכך אינה כשירת פטנט.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

44. עם זאת, אוסיף ואחקור עוד באשר לכל התביעות המציינות במפורש את השימוש באיזופרופונל, ממס שהמלמדת טוענת כי היא מלמדת את בעל המקצוע להשתמש בו, והתוצאות המובטחות בשינוי הפרמטרים השונים.
45. כאמור לעיל, המבקשת נמנעה מלפרט בבקשה, כמו גם להציג במהלך ההליך בדיקות שלטענתה היא ערכה, ושיש בהן תוצאות קריסטלוגרפיות של הדוגמאות השונות. המבקשת טוענת כי אילו חפצה המתנגדת להוכיח את גרסתה לפיה אקטונל הכיל מאז ומתמיד מונוהידראטים יכלה היא בעצמה ובעלות סבירה לבדוק זאת ולהוכיח. איני מקבל טענה זו. אמת, פעמים מחויב מתנגד להוכיח ברמה מסוימת את טענתו, שאם לא כך יוכל המתנגד להמציא טענות כאוות נפשו, ולהטיל נטל בלתי סביר על מבקשי פטנט. אולם לא זה המצב בענייננו.
46. ראשית באשר לאקטונל, מניין למתנגדת דוגמא מתצורת התרופה כפי ששווקה טרם הגשת הבקשה? אולם אף יותר מכך, המבקשת מסכימה כי בידה יש את הראיות האמורות. היא אפילו לא צריכה לערוך את הניסוי (שכאמור גם עריכתו קלה עליה מאשר על המתנגדת) ובכל זאת היא בחרה שלא להציגו בפני. דין צד שאינו חושף ראיה המצויה תחת ידו חזקה שהסתרתה תפעל כנגדו.
47. לא זו אף זו, גירסת המתנגדת כפי שהוצגה בפני מתיישבת היטב עם ההיגיון, ועם הכתוב בבקשת הפטנט, ואף עדויות המומחים ובתוכם גם המומחה מטעם המבקשת פרופ' ברנשטיין מלמדות כי גרסתה הגיונית יותר.
48. כל אלה באשר לגרסה כפי שהצבעתי עליה, וכפי שכבר קבעתי שמאזן ההסתברות נוטה בבירור לטובת המתנגדת. אולם מעבר לכך, דבריו האמורים של הפרופ' ברנשטיין, לימדוני כי ככל הנראה אין דרך לייצר תצורת המיפנטהידראט נקי. בחקירתו הנגדית הוא התפתל בעניין זה, אך נאלץ להודות כי כך הם פני הדברים. גם לגבי עדיפותם של ממצאי קריסטלוגרפיה על פני שיטת חישוב אחוזי המים, הוא הודה גם אם לא בפה מלא.
49. התוצאה של דברים אלה היא בעלת משמעות לעניין התביעות שהן כן ספציפיות בבקשה. אילו חפצה המבקשת לקבל פטנט אודות שיטה לייצור תערובות הידראטים של ריסדרונט, תוך שימוש בממס מסוים, שומה היה עליה לתבוע אך ורק את השיטות המדויקות להשגת התוצאה המבוקשת. היה עליה לשמור דרך לבעל המקצוע הממוצע לייצר את שיכול היה לייצר על פי הידע הקודם, ולהגביל את עצמה אך ורק לשיטות ספציפיות מאד. שיהוו חלק קטן ממרווח האפשרויות העומד בפני בעל המקצוע.
50. אולם מעבר לכך, היה עליה להיות מדויקת יותר בתוצאות ובצפיות של בעל המקצוע. שהלא גם היא מודה בשינוי פרמטרים בשיטות הידועות היה מביא כל בעל מקצוע למסקנה שיקבל הידראטים מסוג שונה. טענתה היא כי היא גילתה את השיטה לשלוח בכך, ושהיא מלמדת את בעל המקצוע לעשות כן. אילו לרצתה ללמד את בעל המקצוע לעשות כן, לא הייתה משתמש בשיטה שעל פניה היא בלתי מדויקת דהיינו שיטת הבדיקה



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

על פי אחוזי מים. על פניה אני אומר, כי כפי שניתן ללמוד מהבקשה עצמה, השיטה מתייחסת לטווחים, וזאת בניגוד לקריסטלוגרפיה המספקת נתונים חד ערכיים.

51. הטענה לפיה יכול בעל המקצוע אם ירצה למדוד ולדעת בעצמו מה התערובת שקיבל היא חסרת משמעות, משום שזאת יכול היה לעשות גם טרם היות הבקשה, ומן הסתם זה מה שהיה עושה.

52. סיכומם של דברים אם כן הוא כי הבקשה שבפני אינה כשירת פטנט מן הטעמים שלהלן:

(1) גרסת המבקשת אינה מתיישבת עם הבקשה עצמה ועם מאזן ההסתברויות כפי שהוצג בפני. אני מעדיף את הגרסה לפיה תצורת המונוהידראט הייתה קיימת, אם כי לא ידועה, והיא מהווה בעיה ולא פתרון לבעיה. וכי לא ניתן היה לייצר את תצורת ההמיפנטה באופן נקי טרם הבקשה ואף עתה.

(2) הבקשה היא חמדנית והיא תובעת מונופול גדול בהרבה מאשר נובע מהפירוט, ומאשר היא מלמדת את בעל המקצוע.

(3) כלל הוא כי גילוי יתרון בשיטה או מוצר קיימים אינם כשירים לפטנט (ר' לעיל בפסקה 41 וההפניה שם), על אחת כמה וכמה, גילוי חסרון בשיטה. בעל מקצוע לא היה נמנע מלייצר ריסדרונט בדרך האמורה. ואף המבקשת מודה כי קבלת תצורה לא נקיה לא הייתה גורעת מהשימוש התעשייתי בו.

(4) גם לגבי השימוש בפרמטרים של קצב גיבוש, טמפרטורה ושיעור הממס, לא סיפקה המבקשת פרטים שהם מפורטים דיים, ולא הראתה מהן התוצאות המתקבלות בדרך חד משמעית כפי שיכלה לעשות, ואין בפירוט כדי ללמד בעל מקצוע לבצע דבר שלא היה יכול לעשות בידע הקודם.

(5) תביעות המוצר, אין בהן כל חדש, והן תובעות תוצר שמן הסתם היה מתקבל גם בשיטה הקודמת, יתר על כן, הן חמדניות בהיותן תובעות גם את תצורת ההמיפנטההידראט הנקייה שגם לגרסת המבקשת הייתה ידועה קודם לתאריך הקובע.

53. לאור האמור אני מקבל את ההתנגדות. המבקשת תשלם למתנגדת הוצאות בקשה זו בסך 150,000 ש"ח.

נח שלו שלומוביץ,
פוסק קניין רוחני
סגן רשם הפטנטים

ניתן בירושלים ביום 10 אפריל, 2011
ו' ניסן, תשע"א